

# 法律改正の概要

## 法律改正の目的

「知的財産推進計画2006」(平成17年6月決定)の実施に向けた改正

- ・デザイン(意匠)の創作やブランド(商標)の確立、革新的な発明(特許)によって我が国産業の国際競争力を強化するため、国際的な制度調和の観点も踏まえ、産業財産権の保護の強化、権利取得の容易化を図る。【権利保護の強化】
- ・模倣品被害の国際的拡がりが見られる中で、模倣品の流通・輸出入を防止するための措置を強化する。【模倣品対策の強化】

## 改正法の概要

### 権利保護の強化

#### デザインの保護(意匠法)

##### 【権利期間の延長】

意匠権の存続期間を延長する。(登録から15年 20年)

##### 【画面デザインの保護の拡充】

情報家電等の操作画面のデザインの保護対象を拡大する。(初期画面以外の画面や別の表示機器に表示される画面)

##### 【意匠の類似の範囲の明確化】

意匠の類否判断は需要者(消費者、取引業者)の視覚による美感に基づいて行うことを明確化する。

##### 【部分意匠・関連意匠の保護の拡充】

部品・部分のデザイン(部分意匠)やデザインのバリエーション(関連意匠)の出願期限を延長する。(出願と同日のみ 公報発行の前日まで可能に)

##### 【秘密意匠の保護の拡充】

秘密意匠(3年を限度に登録意匠を公開しない制度)の請求可能時期の追加を行う。(出願と同時のみ 登録料納付時も可能に)

##### 【新規性喪失の例外の適用規定の見直し】

公知となった自らの意匠によって、出願した意匠が新規でないといふための証明書類の提出期限を延長する。(出願から14日以内 30日以内)

#### 発明の保護(特許法)

##### 【分割制度の拡充】

出願に複数の発明が含まれる場合に、発明を切り離して新たな出願(分割出願)とすることができる時期を追加する。(審査終了まで 審査終了後30日以内までを追加)

##### 【補正制度の見直し】

一次審査の結果(最初の拒絶理由通知)を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更することを制限する。

##### 【日本語翻訳文の提出期限の延長】

最初に外国語で日本に出願した場合に、追って提出すべき日本語翻訳文の提出期限を延長する。(2ヶ月以内 1年2ヶ月以内)

#### ブランドの保護(商標法)

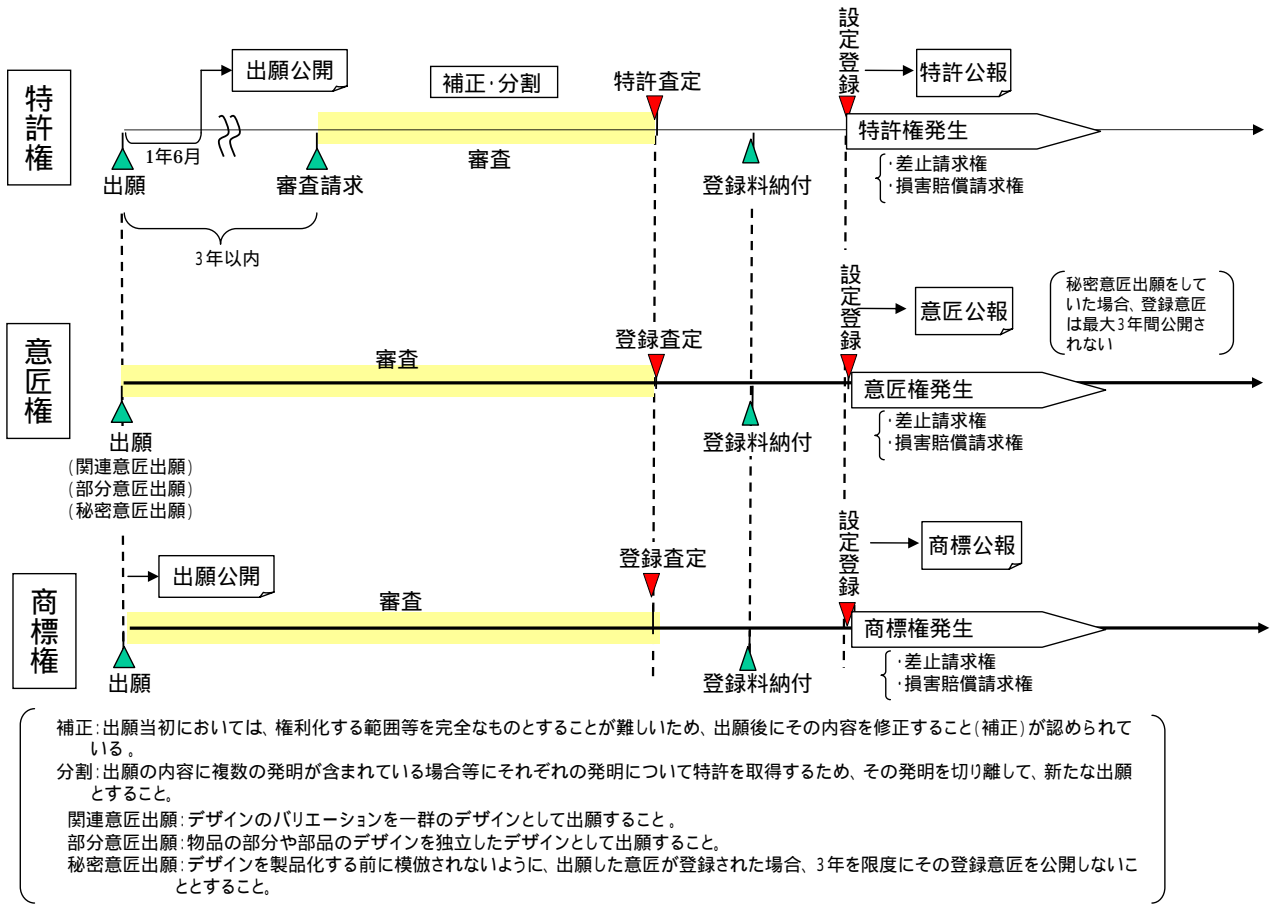
##### 【小売業等の商標の保護の拡充】

小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入する。

##### 【団体商標の主体の追加】

団体商標の主体を見直し、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることを可能とする。

# (参考1) 出願から登録までの流れ



## 模倣品対策の強化

### 【権利侵害行為への「輸出」の追加(産業財産権四法)】

模倣品の国際的な流通を防止するため、侵害行為に模倣品の輸出を追加する。

別途、税関での取締まりの対象に模倣品の輸出を加えること等を内容とする関税法等の改正法が今通常国会で成立・公布済(3月31日)。

### 【権利侵害行為への「譲渡目的所持」の追加(意匠法、特許法、実用新案法)】

模倣品を効果的に取り締まるため、譲渡等を目的として模倣品を所持する行為を侵害行為に追加する。(商標法では措置済み)

### 【刑事罰の強化(産業財産権四法、不正競争防止法)】

特許権、意匠権及び商標権の侵害罪並びに営業秘密侵害罪について、懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1000万円に引き上げる。実用新案権侵害罪及び商品形態模倣行為罪について、懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げる。

産業財産権のみなし侵害罪について、懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に揃える。

産業財産権の侵害罪について、懲役刑と罰金刑の併科を可能とする。

産業財産権の侵害罪及び営業秘密侵害罪、商品形態模倣行為罪について、法人への罰金刑(法人重課)の上限を3億円に引き上げる。

秘密保持命令違反罪について、法人重課の上限を3億円に引き上げる。(産業財産権四法、不正競争防止法)

( 参考 2 ) 共通項目・改正表

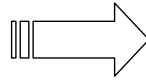
	輸出	譲渡目的所持	刑事罰	
			侵害罪の引上げ	併科の導入
意匠法			3年・300万円 10年・1000万円	
特許法			5年・500万円 10年・1000万円	
実用新案法			3年・300万円 5年・500万円	
商標法		措置済み	5年・500万円 10年・1000万円	
不正競争防止法				
営業秘密侵害	-	-	5年・500万円 10年・1000万円	措置済み
商品形態模倣行為	措置済み	-	3年・300万円 5年・500万円	措置済み

# 1. 意匠制度の見直し

## 1. 意匠権の存続期間の延長

意匠権の存続期間を15年から20年に延長し、第16年から第20年までの登録料を設定する。(意匠法第21条、第42条)

[改正前]  
登録日から15年

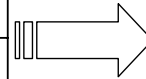


[改正後]  
登録日から20年

(意匠法第21条)

登録料対照表(料金は各年ごとの金額)

改正前	
第1年から第3年まで	8,500円
第4年から第10年まで	16,900円
第11年から第15年まで	33,800円



改正後	
第1年から第3年まで	8,500円
第4年から第10年まで	16,900円
第11年から第20年まで	33,800円

(意匠法第42条)

### (1) 現行の制度の問題点

優れたデザインのロングライフ商品や、リバイバル・ブームによって再度商品化されるものなど、魅力あるデザインは長期間にわたり付加価値の源泉となっており、また、意匠権の存続期間満了後に当該製品を模倣する事案も存在する。

このため、意匠権を適切に保護するためには、現行の15年の存続期間では不十分であるとの指摘があった。

### (2) 改正の内容

意匠権の存続期間について、現行の15年から20年に延長する(意匠法第21条)。

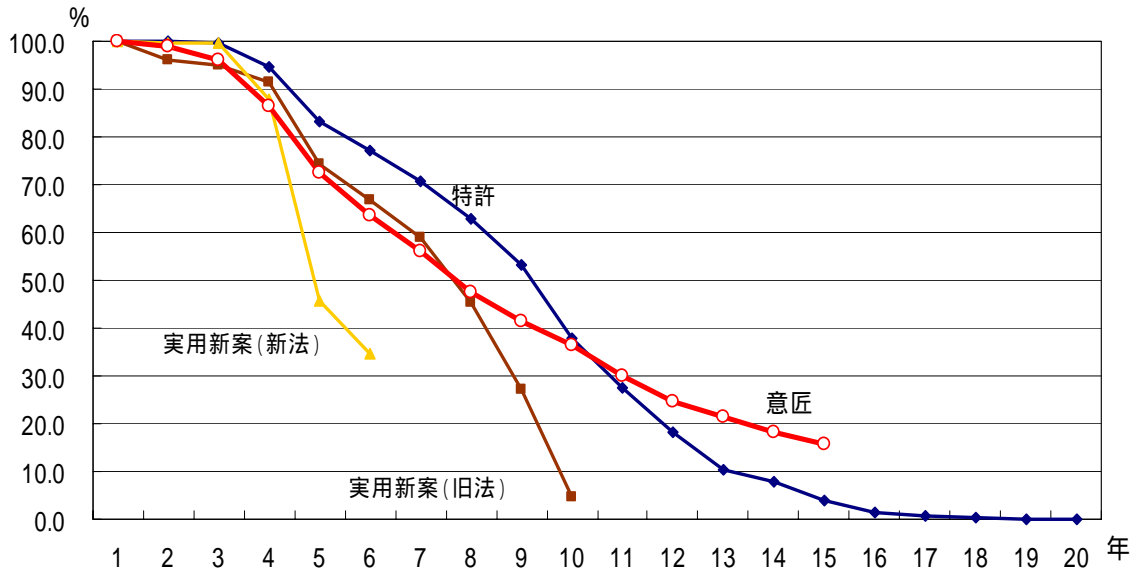
また、第16年から第20年までの登録料については、第10年から第15年までの登録料と同様の額とした(意匠法第42条第1項)。

### (3) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第2条第1項)。

## (参考) 設定登録からの年数による現存率

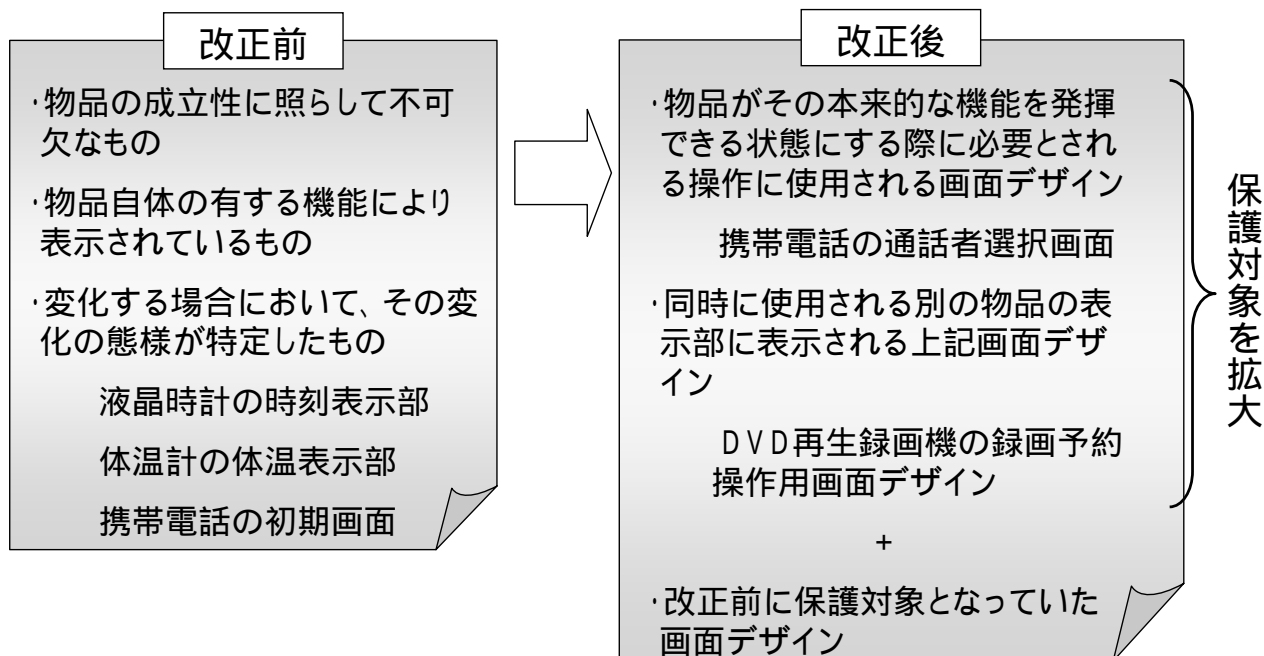


数値は2004年末のものである。

参照: 特許行政年次報告書2005年版

## 2. 意匠の定義の見直し（画面デザインの保護の拡充）

物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザインについて、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして保護するものとする。（意匠法第2条第2項）



### (1) 現行の制度の問題点

昨今の情報技術の発展に伴い登場してきた画面デザインについては、当該物品に一般に期待される使用目的を実現するために必須であるものであっても、意匠法上、保護されないものとなっており、画面デザインを当該物品の一部として創作し、その創作に投資をしている企業等による製品開発の実情と合致しないものとなっていることから、こうした画面デザインについて、意匠権を取得することを可能とし、模倣被害を防止することが必要となってきている。

### (2) 改正の内容

物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザインについて、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして保護するものとする。また、当該画面デザインがその物品の表示部に表示されている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護するものとする。

### (3) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される（改正法附則第2条第1項）。

## (参考)保護対象となる画面デザインについて

### 改正前に保護されていた画面デザイン

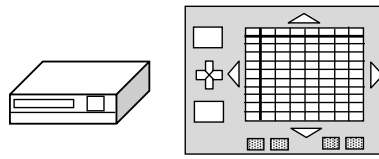


意匠登録第1233487号  
【意匠権者】カシオ計算機株式会社  
【意匠分類】J2 - 30B  
【意匠に係る物品】腕時計本体

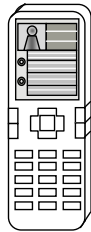


意匠登録第1207282号  
【意匠権者】株式会社東芝  
【意匠分類】H3 - 30  
【意匠に係る物品】携帯用無線電話機

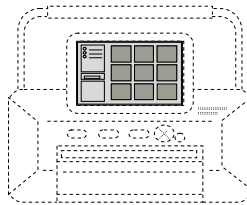
### 改正後に保護される画面デザイン



DVD再生録画機の録画予約操作画面デザイン

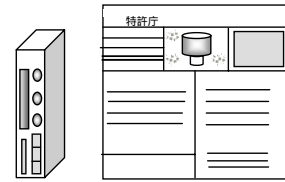


携帯電話機の通話者選択用画面デザイン

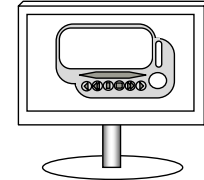


写真用印刷機の印刷画面選択用画面デザイン

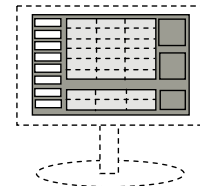
### 改正後にも保護されない画面デザイン



電子計算機(パソコン等)のインターネット画面



電子計算機用データ表示器のDVD操作画面デザイン



電子計算機用データ表示器の会計ソフト用画面デザイン

## 条文

### 意匠法第2条第2項

前項において、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であつて、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれるものとする。

## 用語の解説

### (1)操作

操作とは、「(機械等を)あやつって働かせること」を意味するとされており、一定の作用結果を得るために物品の内部機構等に指示を与えることをいう。したがって、画面に表示される画像について、操作のために使用されるものでない画像(映画の一場面等)は保護対象とはならない。

### (2)機能

機能とは、「物のはたらき」であり、物品の機能とは、当該物品の物品名から一般的に想起される特定の機能を意味する。例えば、携帯電話機については通信機能、DVD再生録画機については再生・録画機能をさす。

### (3)発揮できる状態

発揮できる状態とは、当該物品の機能を働かせることが可能となっている状態であり、実際に当該物品がその機能に従って働いている状態を保護対象に含めないことを意味する。例えば、ゲーム機を使用してゲームを行っている状態はすでにゲーム機の機能を発揮させている状態に該当するので、ゲームソフトによって表示される画像は保護対象とならない。また、パソコンでビジネスソフトを使用したり、インターネットで検索を行うことは、パソコンの情報処理機能を発揮させている状態に該当するので、パソコン上の当該画像は保護対象とはならない。

### 3 . 意匠の類似の範囲の明確化

意匠の類似について、最高裁判例などにおいて説示されている取引者、需要者から見た意匠の美感の類否であることを明確に規定する。(意匠法第24条)

#### (1) 意匠の類似

現行の意匠法において、2つの意匠が類似しているか否かの判断は、意匠の登録要件や意匠権の効力範囲を定める重要な要素となっている。

具体的には、意匠の登録要件である新規性の判断(意匠法第3条第1項)においては、意匠登録出願に係る意匠が国内外で知られた公知の意匠と同一又は類似する意匠であるか否かが判断されることとなっている。また、同一又は類似の意匠について異なった日に二以上の意匠登録出願があったときは、最先の意匠登録出願人のみが、同日にあったときは、協議に基づいて一の意匠登録出願のみが意匠登録を受けることができることとなっている(意匠法第9条)。

さらに、意匠権の効力範囲(意匠法第23条)については、業としてなされる登録意匠及びこれに類似する意匠の実施に及ぶものと規定されている。

#### (2) 最高裁判例

最高裁判例において、新規性の要件については、一般需要者の視点から見た美感の類否を判断するものとされており、意匠権の効力範囲については、一般需要者から見て登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠に及ぶものとされている。

最二小判昭49年3月19日民事判例集28巻2号  
最判昭50年2月28日取消集(昭和50年度)

#### (3) 改正の内容

意匠の類否判断は、需要者の視覚による美感に基づいて行うことを明確化し、これにより、統一性をもった類否判断を可能とする。

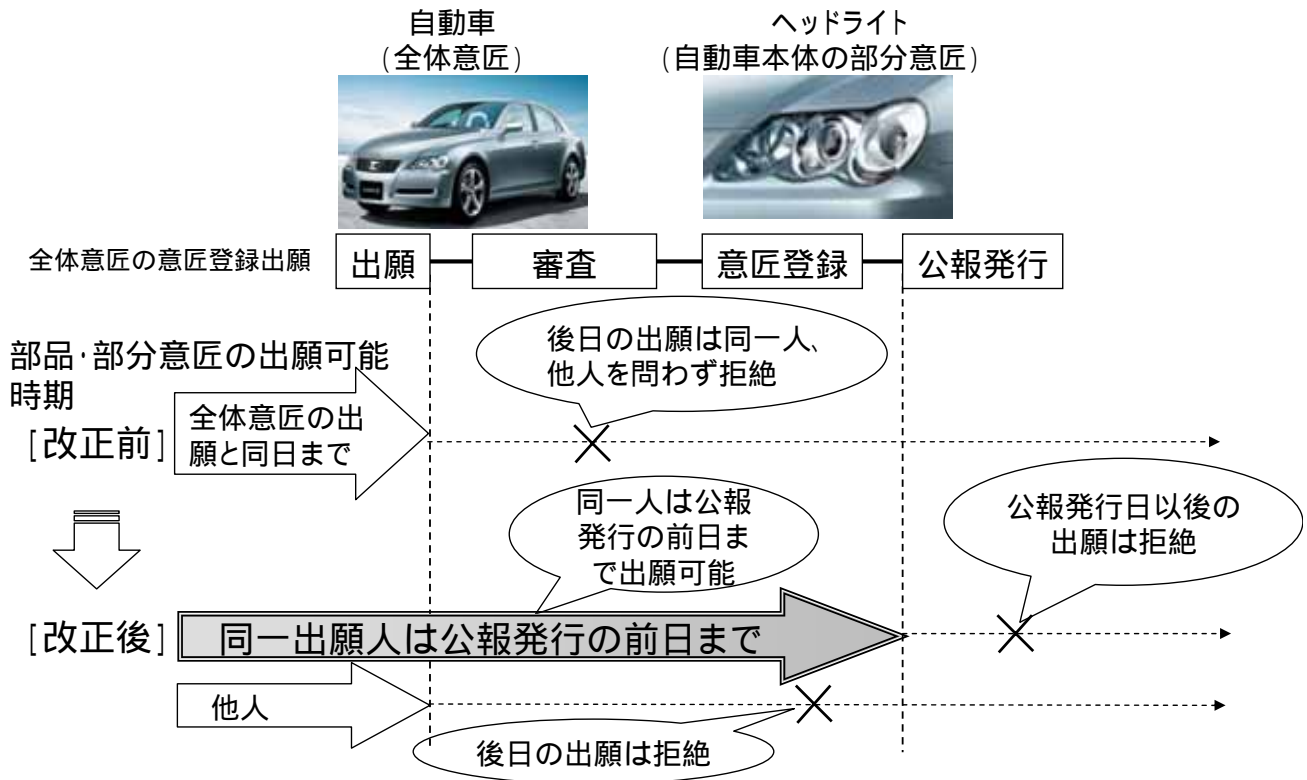
#### (4) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。



## 4. 部分意匠等の保護の見直し

部品・部分意匠の出願に係る時期的制限を緩和する。(意匠法第3条の2)



### (1) 現行の制度の問題点

近年、交換部品のデザイン模倣やデザインの特徴的な部分のみを巧みに取り入れる模倣など、模倣の手口が多様化していることから、模倣品対策として、部品や部分意匠の意匠権を取得する重要性が高まっている。

現行法では、先願の意匠の一部と同一又は類似である後願の意匠は意匠法第3条の2の規定により登録を受けることができないため、部品や部分意匠の意匠登録を受けるには、全体の意匠の出願より先に出願するか同日に出願する必要がある。

一方、デザイン開発上、製品全体のデザインが創作された時点では部品の詳細なデザインが決定していない場合など、部品や部分意匠の出願が間に合わず、意匠権を取得できない場合が生じている。このため、自己の出願意匠の後願意匠となる部品の意匠や部分意匠についても意匠登録を可能とすることで模倣被害を防止したいとの要請がある。

### (2) 改正の内容

先願意匠の一部と同一又は類似である後願意匠の意匠法第3条の2の適用については、先願の意匠公報の発行までに、同一出願人が出願した場合には登録を受けられることとする。

### (3) 秘密意匠の取扱い

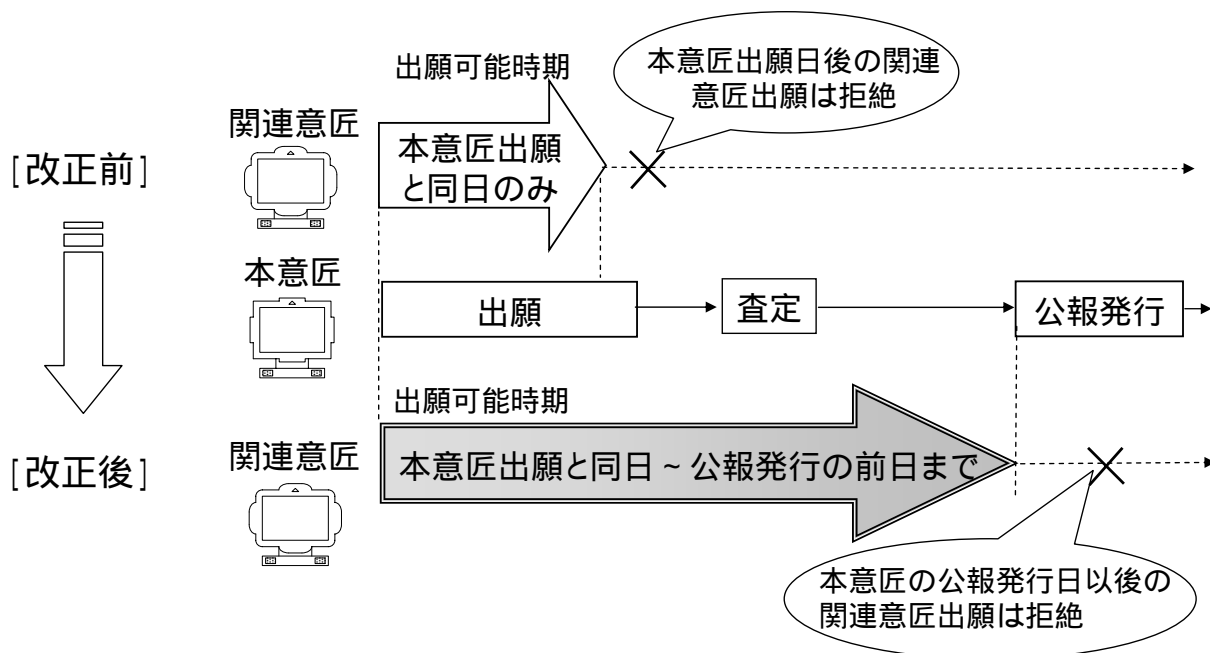
先願の公報が当初の公報発行時点では公知とならない秘密意匠(意匠法第14条)における部品・部分意匠の出願可能時期についても、通常意匠と同時期である最初の公報発行の前日までとする。

### (4) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第2条第1項)。

## 5 . 関連意匠制度の見直し

関連意匠の出願に係る時期的制限を緩和する。(意匠法第10条)



### (1) 現行制度の問題点

昨今の企業における商品開発は、開発当初から全てのバリエーションを創作する場合に限らず、当初製品投入後に追加的にデザイン・バリエーションを開発するなど多様化しつつある。また、本意匠と同日出願の場合にのみ関連意匠の出願を認める現行制度下においては、市場投入が予測される全てのデザイン・バリエーションについての図面や資料等を当初出願時に準備しなければならないと、当面の実施製品に係る意匠から先行して出願するなどの柔軟な出願方法に対応できないとの指摘がある。

### (2) 改正の内容

本意匠の公報発行の前日までの間に申請された関連意匠の登録を認める(意匠法第10条第1項)。

### (3) 秘密意匠の取扱い

当初の公報発行時点では公知とならない秘密意匠(意匠法第14条)における関連意匠の出願可能時期についても、通常意匠と同時期である最初の公報発行の前日までとする。

### (4) 専用実施権の設定に関する扱い

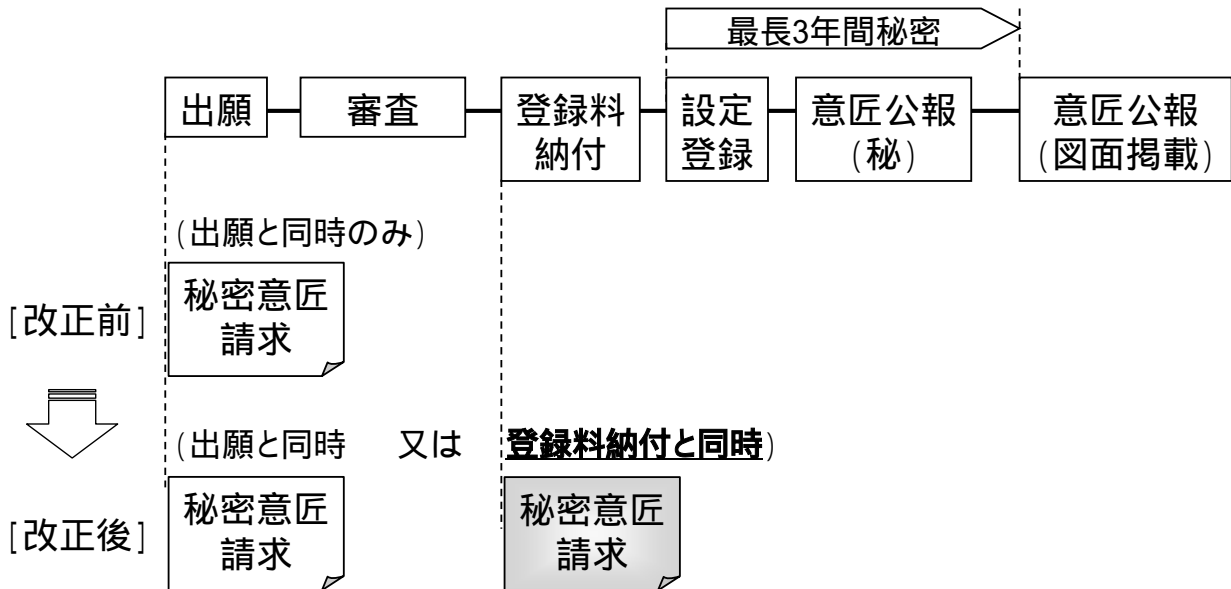
本意匠、関連意匠の意匠権についての専用実施権は、全ての意匠について同一の者に対して同時に設定しなければならないことから(意匠法第27条第1項)、すでに専用実施権が設定された本意匠についての関連意匠の登録はできない(意匠法第10条第4項)。

### (5) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第2条第1項)。

## 6 . 秘密意匠制度の見直し

出願と同時にされていた秘密意匠の請求可能時期について、登録料の納付と同時に請求することも可能とする。(意匠法第14条)



### (1) 現行の制度の問題点

登録意匠は意匠登録後に発行される意匠公報によって公開されることから、権利者が商品化する前に模倣品が発生することを防止するため、現行制度では、出願と同時に秘密意匠の請求をすることにより、意匠登録後に発行される意匠公報では、当該登録意匠を公開せず、登録意匠の公開時期について最大3年間の猶予を得ることができる(第14条、第20条)。

一方、審査期間が短縮化してきており、出願当初は秘密意匠の請求は不要と判断していたものの、審査が早く終了したため、商品化の前にもかかわらず、意匠公報の発行によって登録意匠が公開され、商品の広告・販売戦略等に支障が出る場合が生じている。このため、審査の終了後であって、意匠登録前に秘密意匠の請求を行うことを可能とするべきとの指摘がある。

### (2) 改正の内容

秘密意匠の請求ができる時期について、従来の出願と同時に行う場合に加え、第一年度の登録料の納付(第20条)と同時に行う場合も認めることとする(第14条)。

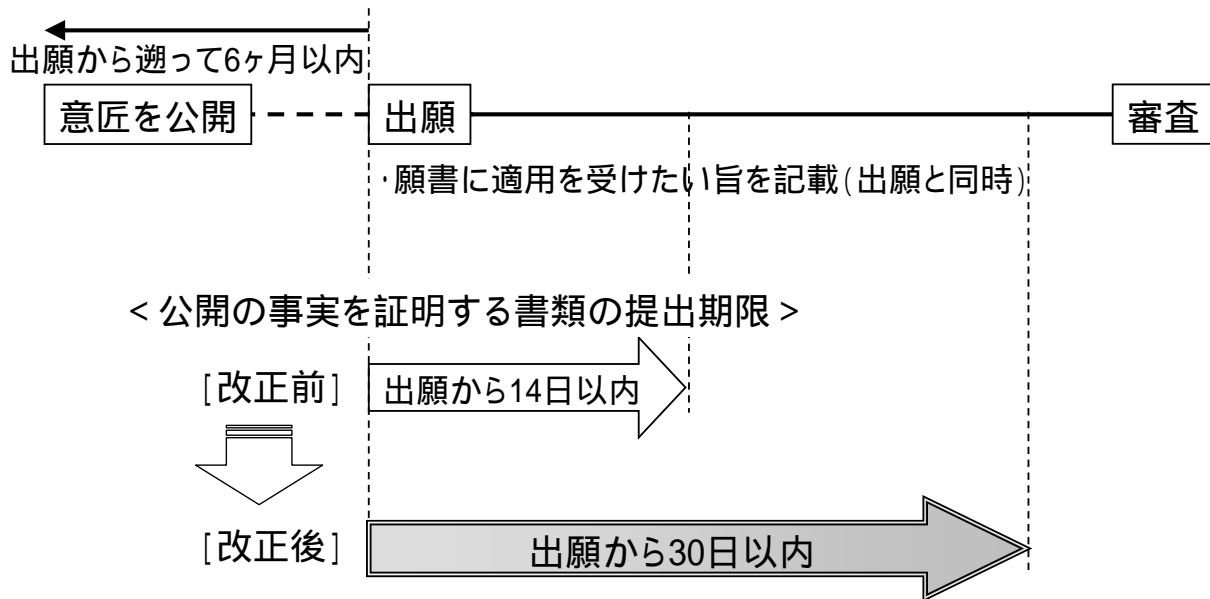
なお、登録料の納付は本人に限られないため、第三者が納付してしまい、その結果、秘密意匠請求の機会を逃すことのないよう留意する必要がある。また、早期公開を避けたい意匠については、可能な限り出願と同時に秘密意匠の請求を行うことが望ましい。

### (3) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第2条第1項)。

## 7. 新規性喪失の例外の適用規定の見直し

新規性喪失の例外の適用を受けるために必要な証明書類の提出期限を延長し、出願から30日以内とする。(意匠法第4条)



### (1) 現行の制度の問題点

意匠法では、出願前に国内又は海外で公然知られた意匠又はこれに類似する意匠等は新規性の要件を満たさないことから意匠登録を受けられないが(第3条)、出願日から遡って6ヶ月間に意匠登録を受ける権利を有する者が意匠を公開した場合は、それにより出願意匠の新規性等が喪失されないものとして取り扱うこととしている(第4条、新規性喪失の例外)。現行意匠法では、当該例外の適用を受けるためには、出願時にその旨を願書に記載し、出願日から14日以内に適用の要件を満たす事実を証明する書面を提出することが必要となっている。

近年、企業の製品開発の活発化に伴い、出願前に自ら意匠を公開する場合が増加しているが、本規定の適用を受けるために、公開事実について第三者からの証明を取得することに時間を要することから、証明書類の準備期間が不十分であるとの指摘がある。

### (2) 改正の内容

新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な証明書類の提出期限について、現行法において出願の日から14日以内とされているのを、出願の日から30日以内に延長する。

### (3) 施行時期

改正法の公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第2条第2項)。

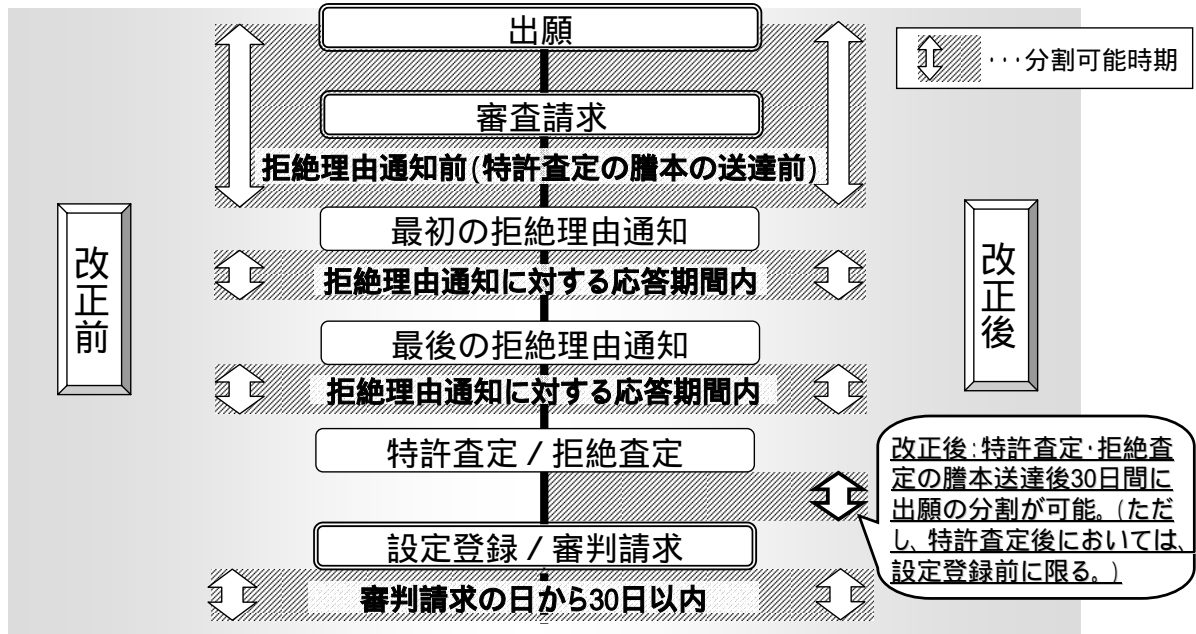
## 8 . 共通改正項目

- ・輸出の定義規定への追加(意匠法第2条第3項等) 28ページ参照
- ・譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加(意匠法第38条等)  
31ページ参照
- ・意匠権侵害罪に係る刑事罰の強化(意匠法第69条等) 32ページ参照

## 2. 特許制度の見直し

### 1. 分割の時期的制限の緩和

特許査定後又は拒絶査定後の一定期間にも出願の分割を可能とする。(特許法第44条)



#### (1) 現行の制度の問題点

権利取得手続の柔軟性の欠如

現行制度では、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまった場合に、出願を分割して適切な特許請求の範囲で再度権利取得を目指すことができない。

手続の無駄の発生

拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされると、出願を分割する機会が得られないため、出願人は、故意に拒絶理由を含む発明を特許請求の範囲に記載したり、念のため事前に出願を分割する場合がある。また、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るためにのみ、拒絶査定不服審判を請求する場合がある。

#### (2) 改正の内容

特許査定後又は拒絶査定後の一定期間(30日)にも、出願の分割を可能とする(ただし、特許査定後においては、設定登録前に限る)。特許料納付期限又は拒絶査定不服審判の請求可能期間が延長された場合には、連動して分割可能な期間も延長される。

ただし、審判請求以降の分割可能期間は、改正前と同様、明細書等について補正をすることができる期間に限られる。

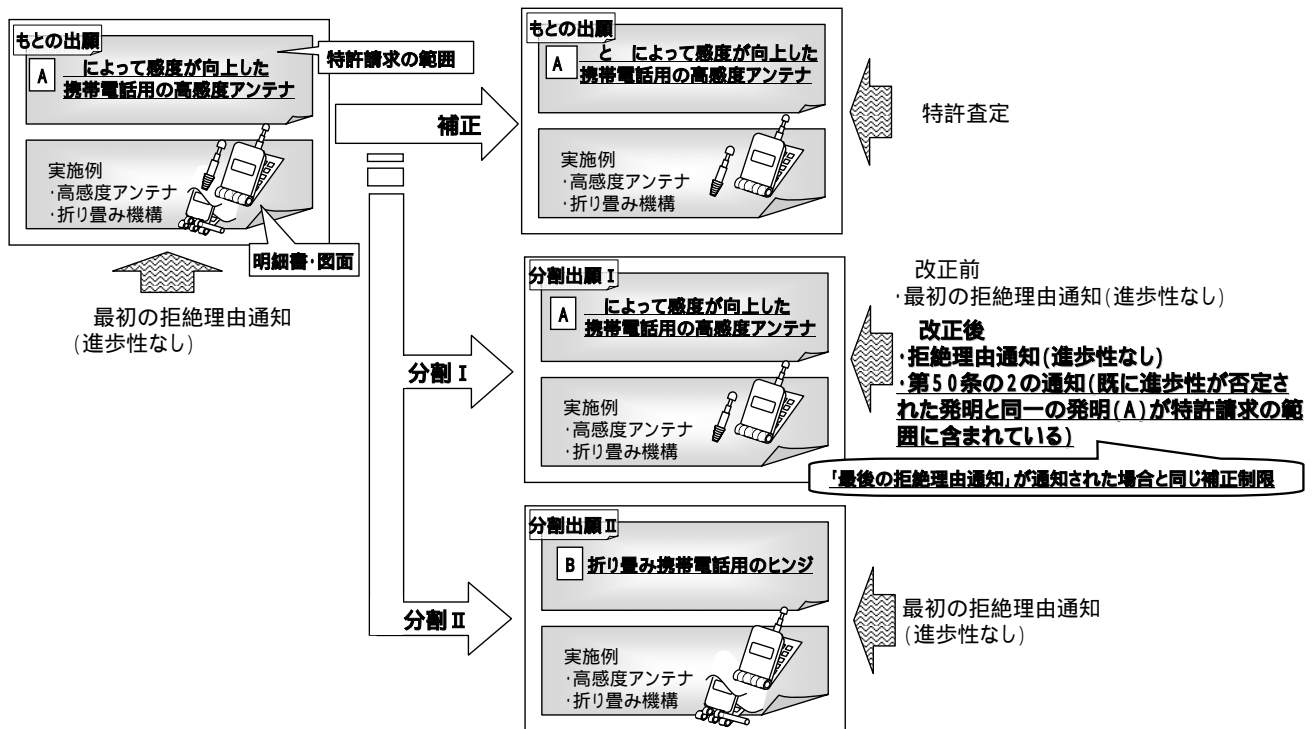
#### (3) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第3条第1項)。

なお、「もとの出願」が施行日以前になされた場合は、施行後にされた分割出願等にも改正法は適用されない。

## 2. 分割出願の補正制限（分割出願制度の濫用防止）

もとの出願等に通知された拒絶理由が解消していない分割出願には、「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と同じ補正制限を課す。（特許法第50条の2等）



### (1) 現行の制度の問題点

現行制度においては、もとの特許出願の審査において既に拒絶の理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割することが可能である。

このため、権利化時期を先延ばしすることを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や特許請求の範囲の記載を十分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘がある。

### (2) 改正の内容

分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶の理由が解消されていない場合（例えば、分割出願の特許請求の範囲に、もとの特許出願の審査において進歩性が否定された発明と実質的に同じ発明が含まれている場合）には、拒絶の理由が既に通知されていることから、1回目の拒絶理由の通知であっても「最後の拒絶理由通知」を受けた場合と同様の補正制限を課すこととする（この場合、拒絶理由通知の回数は原則1回となる）。

「最後の拒絶理由通知」が通知された後にする補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の限定的減縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明、のいずれかを目的とするものに限られる。

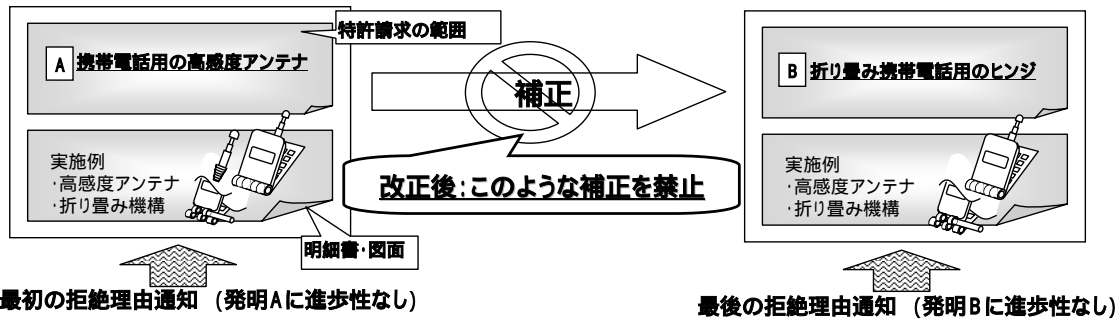
### (3) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される（改正法附則第3条第1項）。

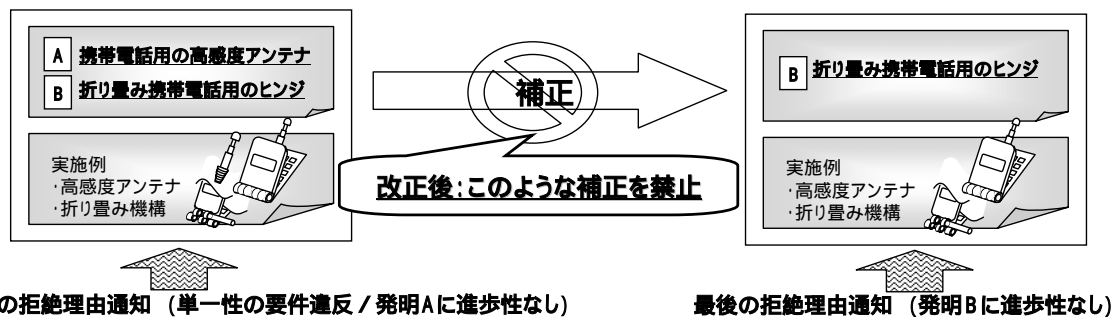
### 3. 別発明に変更する補正の禁止

拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正を禁止する。(特許法第17条の2第4項等)

類型1: A B (AとBは単一性の要件を満たさない別発明)



類型2: A, B B (AとBは単一性の要件を満たさない別発明)



#### (1) 現行の制度の問題点 出願の取扱いの不公平

現行制度では、拒絶理由通知を受けた後に、特許請求の範囲を技術的特徴の異なる別発明に変更することにより、実質的に2件分の審査を受けることが可能となっている。このため、審査を受ける前に取得しようとする権利を精査し絞り込んでいる出願人と、そうでない出願人との間で、出願の取扱いに不公平が生じており、審査効率も低下している。また、このような補正が許容されているため、二以上の発明を一の願書で出願できる範囲を制限している「発明の単一性」の要件(特許法第37条)の趣旨が没却されている。

#### 国際調和

我が国の現行制度では、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することが可能となっているが、欧米ではこのような補正は認められていない。

#### (2) 改正の内容

拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別発明に変更する補正を禁止する。

別発明に変更する補正は拒絶の理由(最後の拒絶理由通知後の場合は補正却下)とする。無効理由とはしない(別発明に変更する補正が行われても発明に実質的な瑕疵が生じる訳ではなく、特許されたとしても直接第三者の利益を著しく害することにはならないため。)

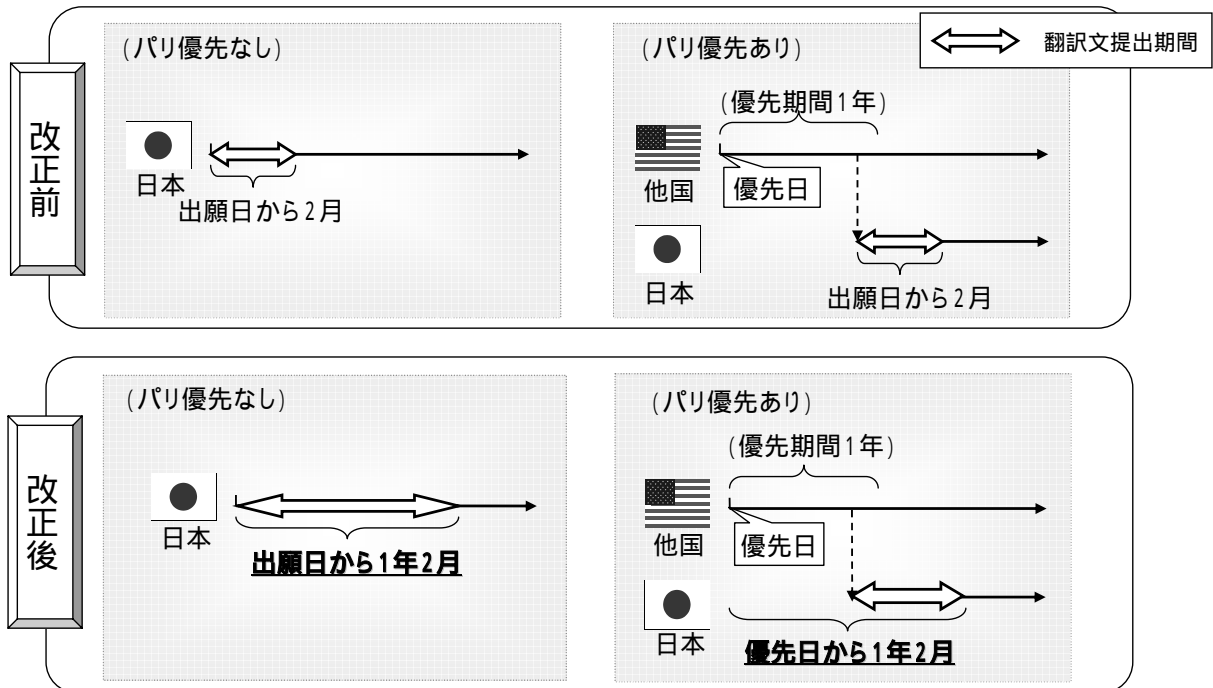
#### (3) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第3条第1項)。



## 4. 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長

外国語書面出願の翻訳文の提出期限を延長する。(特許法第36条の2第2項等)



### (1) 現行の制度の問題点

#### 翻訳文の作成負担

パリ優先権主張を伴う外国語書面出願を行う場合は、第1国出願から我が国への第2国出願までに1年間の優先権期間が与えられているために、最大で1年2月を日本語の翻訳文作成に充てることができる。一方、我が国に外国語書面出願による第1国出願を行った場合には、日本語の翻訳文を作成するための期間が2月しか与えられておらず、特にベンチャー企業等にとって翻訳負担が大きい。

#### 国内優先基礎出願についての翻訳文提出

外国語書面出願(先の出願)に基づき国内優先権を主張して新たな外国語書面出願(後の出願)を行う場合、現行制度では、(1年3月後にみなし取下げとなる)先の出願についても2月以内に翻訳文を提出しておかないと、先の出願から2月以上経過後に国内優先権を主張して後の出願を行うことができない(特許法第36条の2第3項)。

### (2) 改正の内容

外国語書面出願の翻訳文提出期間を、出願日(我が国に第1国出願した場合には、我が国の出願日、パリ優先権を伴って我が国に第2国出願した場合には、第1国出願日)から1年2月以内とする。ただし、出願日(もとの出願等の出願日に遡及)から1年2月の翻訳文提出期間を経過する直前又はその経過後に外国語書面出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合には、現実の出願日から2月間、翻訳文の提出を可能とする。

### (3) 施行時期

改正法の公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。施行日以降の出願から改正法は適用される(改正法附則第3条第1項)。

## 5 . 共通改正項目

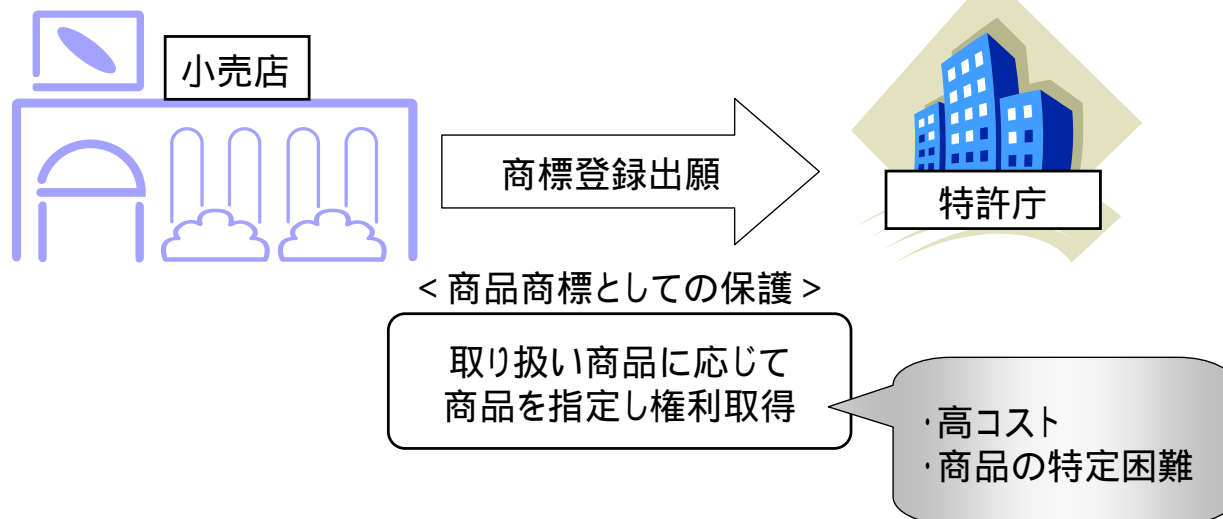
- ・輸出の定義規定への追加(特許法第2条第3項、実用新案法第2条第3項等)  
28ページ参照
- ・譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加  
(特許法第101条、実用新案法第28条等)  
31ページ参照
- ・特許権侵害罪に係る刑事罰の強化(特許法第196条、実用新案法第56条等)  
32ページ参照

### 3. 商標制度の見直し

#### 1 - 1 . 小売業等の商標の保護

小売業者等が使用する商標について、事業者の利便性向上や国際的制度調和のため、役務商標として保護する制度を導入する。(商標法第2条第2項)

##### (1) 現行の制度の問題点



##### (1) 現行の制度の問題点

###### 小売業者等の使用する商標の保護

小売業者等の使用する商標は、(個別の商品と関連して使用される限りにおいて、)商品に係る商標(商品商標)としての保護がされている。

小売業者等は、商品の販売を促進するために、需要者による商品の選択が容易となるようなサービス活動を行っているが、このようなサービスは、商品を販売するための付随的な役務であり、かつ対価の支払いが商品価格に転嫁して間接的に支払われ、直接的な対価の支払いが行われていない以上、商標法上の「役務」(サービス)には該当しないとされる。

###### 参考

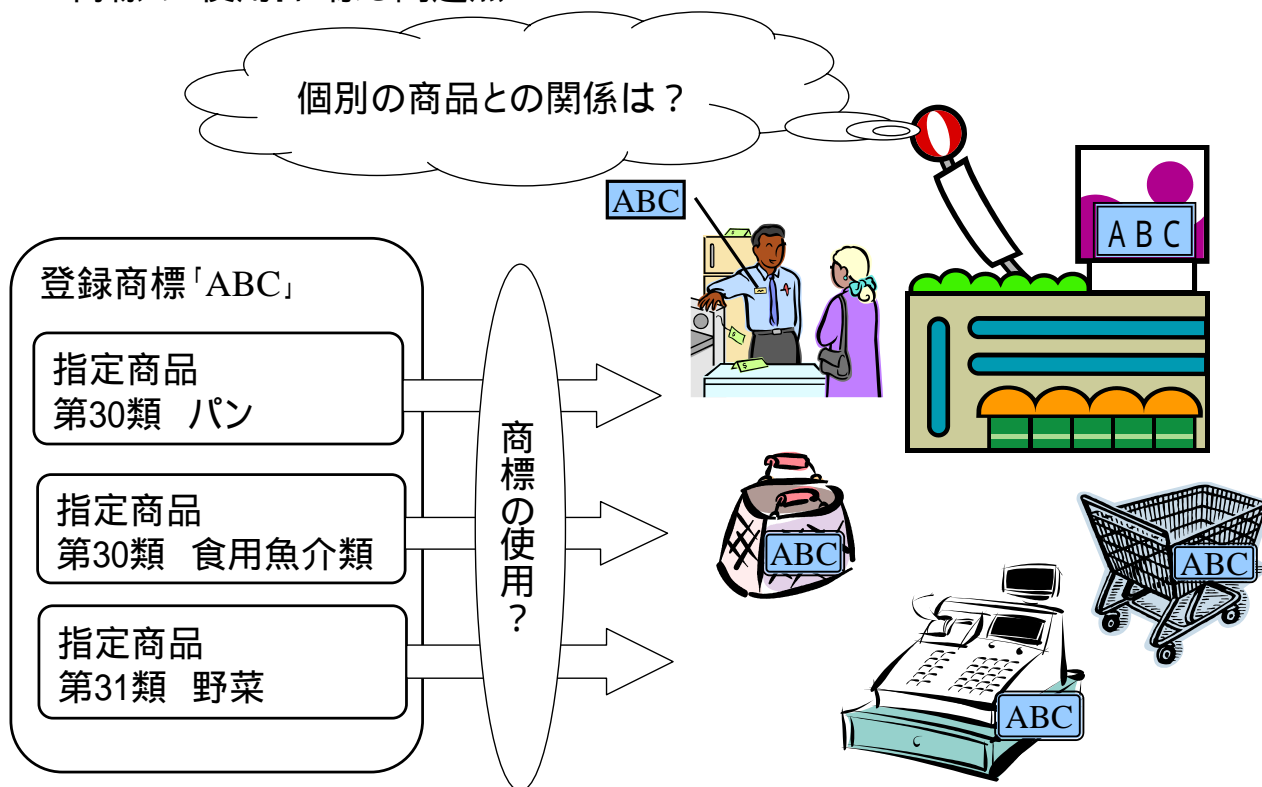
「シャディ事件」(平成11年(行ケ)第390号 東京高等裁判所 平成12年8月29日)

(カタログ通信販売サービスについて)カタログを見るだけで商品の選択ができる工夫が凝らされており、顧客を誘引し、販売を促進するための他の手段との間に相違があるとしても、(略)独立して取引の対象となっているわけではないことが明かであることよりすれば、カタログによるサービス業務は、商品の販売に伴い付随的に行われる労務又は便益にすぎず、商標法にいう「役務」に該当しない。

「ESPRIT事件」(平成12年(行ケ)第105号 東京高等裁判所 平成13年1月31日)

一般に、小売業においては、店舗設計や商品展示がそれ自体顧客に対する便益の提供という側面を有しており、また、店員による接客サービスも、それ自体としては顧客に対する労務又は便益の提供に当たるといえることができる。(略)小売はあくまでも商品の販売を目的とするものであって、原告の主張する付随サービスは、商品の販売を促進するための手段の一つにすぎないというべきであり、(略)サービス自体が独立して取引の対象となっているものとはいえない。

## 商標の「使用」に係る問題点



### 商標の「使用」に係る問題点

商標法においては、登録商標が商品や役務との関係において「使用」されていない場合には取り消され(商標法第50条)、またその効力範囲も商品又は役務について「使用」する権利を専有する(商標法第25条)とされるなど、商標法において商標の「使用」とは商標権の外延を定める重要な概念である。

そして、商標が使用されているというためには、商品や役務に関連して使用されていなければならない。

しかし、商品に係る商標(商品商標)により保護される商標権は、一般的な小売サービスの商標の使用態様には十分対応できていない。例えば多品種の商品を扱う総合小売店における店舗名として使用される商標や、ショッピングカート、従業員の制服などに使用される商標のように、個別の商品との具体的関連性が見出しにくい態様で使用される商標は、商品としての出所を表示せず、小売業者等によるサービス活動の出所を表示するものと考えられ、商標法により直接的な保護の対象とはなっていない。

### 参考

例えば、単に店舗前に立てられたのぼりに使用するだけでは、特定の商品と商標の間に具体的関連性が認められないことから、商標を商品について使用したとはいえないとされる。

(参照:平成12年(行ケ)第161号 東京高等裁判所 平成13年2月28日)

## 国際的動向

ニース国際分類 類別表(第9版)(2007年1月発効予定)

### 第35類 広告 事業の管理 事業の運営 事務処理

#### 注釈

(略)

この類には、特に、次のサービスを含む。

他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売店、卸売店、カタログの郵便による注文、またはウェブサイトまたはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある。

(略)

この類には、特に、次のサービスを含まない。

~~主たる業務が商品の販売である企業、すなわち、いわゆる商業に従事する企業の活動。~~

(略)

下線部は今改正により追加される部分であり、取消線部は今回削除される部分

## 国際的動向

### (a) ニース国際分類の動向

従来は、国際分類の類別表における第35類の注釈では、「主たる業務が商品の販売である企業の活動」を行うサービスを含まないことが明記されていたが、2007年1月発効予定のニース協定第9版の改訂に伴い国際分類の類別表の第35類の注釈の規定の改正がなされ、小売店等により提供されるサービスが第35類の役務として含まれることを明記するとともに、「主たる業務が商品の販売である企業の活動」を行うサービスを含まないとの文言は削除されることとなった。

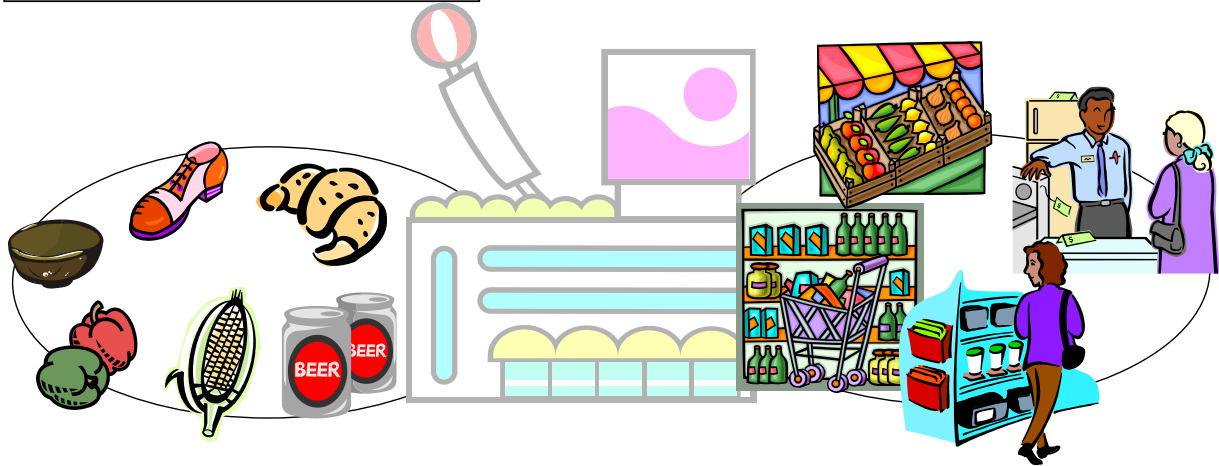
### 参考 ニース国際分類

締約国において標章の登録のための商品及びサービスの共通の分類である国際分類を採用することを目的に、1957年にニースで締結された協定

### (b) 諸外国の現状

米国においては、現在、小売サービスは独立したサービスとして取り扱われている。また、最近まで我が国と同様、小売業商標をサービスマークとして認めてこなかった英国においては、小売業者等の商標に係る信用はそのサービスに基づいていることなどを理由として2000年10月から、さらに、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)においては2001年3月から小売業者の使用する商標についてサービスマークとしての保護を認めている。

## (2) 改正の概要



### 商品の側面からの保護

商品に係る  
信用を保護

### 役務の側面からの保護

サービスに係る  
信用を保護

## (2) 改正の概要

小売・卸売業者は、例えば、顧客が来店してから立ち去るまでの間に、小売又は卸売の業務において総合的なサービス活動を提供しており、最終的に商品の販売により収益をあげている。

その小売サービスを、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」として商標法上の役務とみなし、役務商標(サービスマーク)として登録できるように措置する。

### 保護対象となる具体的な小売サービス

商品を取り扱い販売する小売及び卸売業に関するものであれば、デパート、コンビニエンスストア、家電量販店などの総合小売店や、靴屋、本屋、八百屋などの専門店により提供される、顧客に対して行う便益の提供は含まれる。

また、通信販売事業者、インターネット販売事業者などによるものも含まれる。

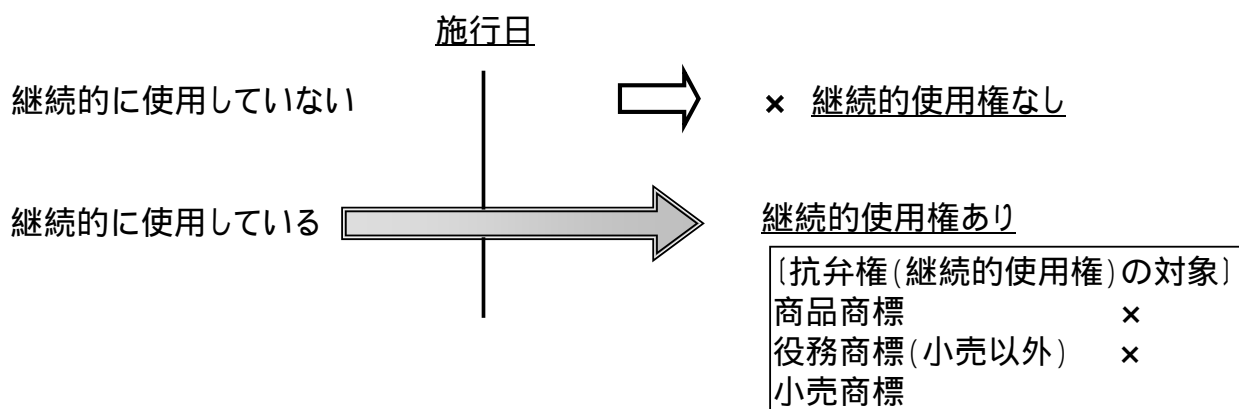
## 1 - 2 . 小売商標等の保護に係る経過措置

### ( 1 ) 施行日

改正法の公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

### ( 2 ) 継続的使用権

施行の際に小売サービスを行っている範囲内については、小売サービスについての登録商標があったとしても、継続して使用できることとする。



### 経過措置

#### (1) 施行日

改正法の公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  
施行日以降の出願から改正法は適用される。

#### (2) 継続的使用権(附則第6条)

改正法施行前の取引秩序を維持するため、改正法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく小売サービスに使用されている商標は、他人が同一又は類似の小売サービスを指定役務とする同一又は類似の商標について商標権を取得した場合でも、施行の際にその業務を行っている範囲内において、本改正法施行後も継続してその商標の使用をできる権利(継続的使用権)を認めることとする。

また、本改正法施行の際にその商標が需要者の間に広く認識されている場合は、施行の際の業務を行っている範囲に限定されることなく、その商標を継続して使用できることとする。

ただし、商品に係る商標権や小売サービス以外の役務に係る商標権については、本法改正により特段の影響を受けるべきものではないことから、継続的使用権は認められない。

#### ・混同防止表示請求権

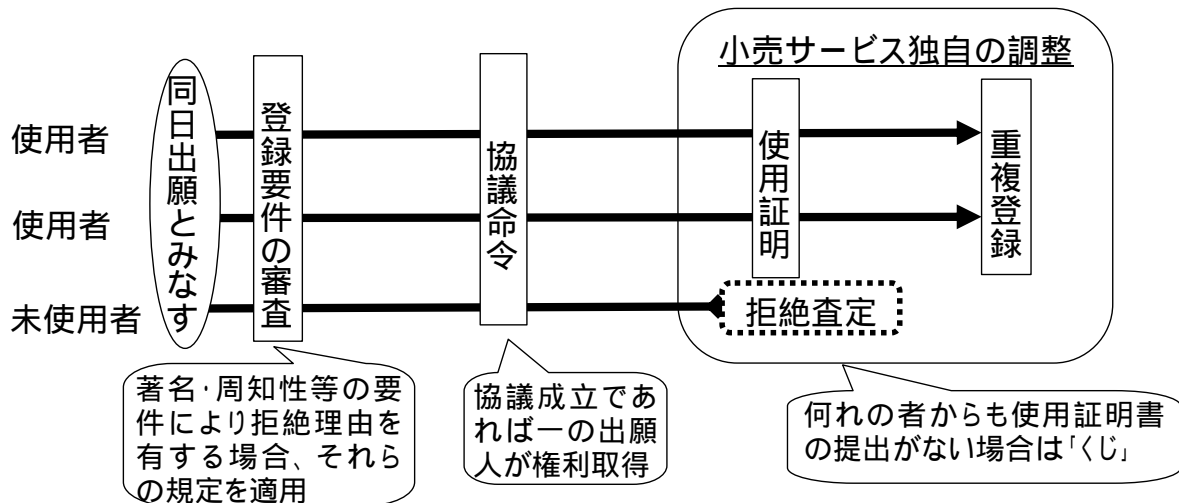
継続的使用権を認めることに伴い、商標権者は商標権の行使が制限されることとなるため、それに代わる措置として、継続的使用権を有する者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できることとする。

### (3) 出願日の特例

施行後3月間(特例期間)に出願された小売サービスを指定役務とする出願同士は同日出願として審査を行う。

### (4) 使用に基づく特例

出願日の特例の適用を受けた結果同日出願となった出願同士については、施行前から使用していた商標に係る出願を優先して登録することとする。  
使用していた者が複数ある場合は、重複して登録を行う。



### (3) 出願日の特例(附則第7条)

施行日後3月間(特例期間)に出願された小売サービスを指定する商標登録出願同士については、同日に出願されたものとして審査処理を行う。

商品に係る商標登録出願や小売サービス以外の役務に係る商標登録出願との間では、特段の調整を図る必要性がないことから、出願日を基準とした先後願関係について審査を行う。

### (4) 使用に基づく特例(附則第8条)

特例期間中に出願された小売サービスを指定役務とする出願同士が競合する場合は、出願人は、その出願した商標が本改正法施行前から日本国内で不正競争の目的でなく自己の業務に係る小売サービスについて使用している商標について商標登録を受けようとするものであるときは、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

#### 効果

使用に基づく特例が適用される出願は、特例の適用がない出願に優先して商標登録を受けることができる。特例の適用を受ける出願が複数ある場合、他人の周知・著名商標と抵触しないなどの他の登録要件を満たす限り、それぞれ登録する。

#### 使用に基づく特例の適用の主張

使用に基づく特例の適用の主張は、出願前に行う必要性はなく、実際に他人の出願との競合が問題となり、協議命令があった場合に、使用に基づく特例を主張する手続を行うこととする。

同日出願に基づく協議命令の応答期間中(通常40日)に、出願した商標が、施行前から国内で自己の業務に係る小売サービスについて使用している商標であり、かつ、出願した小売サービスがその小売サービスであることを証明する書面等を提出して行う。



## 重複登録解消のための措置

- ・混同防止表示請求(商標法第24条の4の準用)  
重複登録の他方の商標権者等の登録商標の使用により業務上の利益が害されるおそれがある場合、商標権者等は、混同防止表示を付すべきことを請求できる。
- ・取消審判の特例(商標法第52条の2の準用)  
重複登録に係る商標権者が、不正競争の目的で自己の登録商標の使用をして、重複登録の他方の商標権者等との間で混同を生じさせた場合、何人も、商標登録の取消審判の請求ができる。

### 参考1 商標法第24条の4

第二十四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

### 参考2 商標法第52条の2

第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

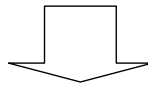
## 2 . 団体商標の主体の拡大

団体商標について、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も主体となることを可能とする。(商標法第7条)

### 団体商標の主体

[改正前]

- ・民法第34条の規定により設立された社団法人
- ・事業協同組合その他特別の法律により設立された組合



[改正後]

- ・社団 (法人格を有しないもの及び会社を除く)
- ・事業協同組合その他特別の法律により設立された組合

人の集合体であって、団体としての組織を有し、その団体自身が社会上単一体としての存在を有するものをいう。(「法令用語辞典」学陽書房)

(例) 商工会議所、商工会、NPO法人等

### (1) 団体商標制度の概要

事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標であり、商品又は役務の出所が当該団体の構成員であることを明らかにするもの。

登録要件は通常の商標権との相違はない。

### (2) 改正の必要性

近年、商工会議所、商工会、NPO法人等についても、その構成員が扱う商品又は役務を明らかにするため、その構成員に商標を共通して使用させている実態がある。

また、公益法人制度改革の一貫として、社団法人は一般社団法人への移行が予定されていることから、中間法人についても、一般社団法人として団体商標の主体として認められることとなる。

### (3) 改正の概要

商工会議所、商工会、NPO法人、中間法人等の社団についても、団体商標の主体として広く認める。

団体商標は団体の構成員が使用許諾を得ることなく使用権を与えられること(商標法第31条の2)にメリットがあることから、その構成員が扱う商品や役務の共通的特質を表示する商標について出願することが望ましい。

なお、今次改正で主体が拡大するのは団体商標のみであり、地域団体商標の主体までを拡大するものではない。

### (4) 施行時期

改正法の公布の日から3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

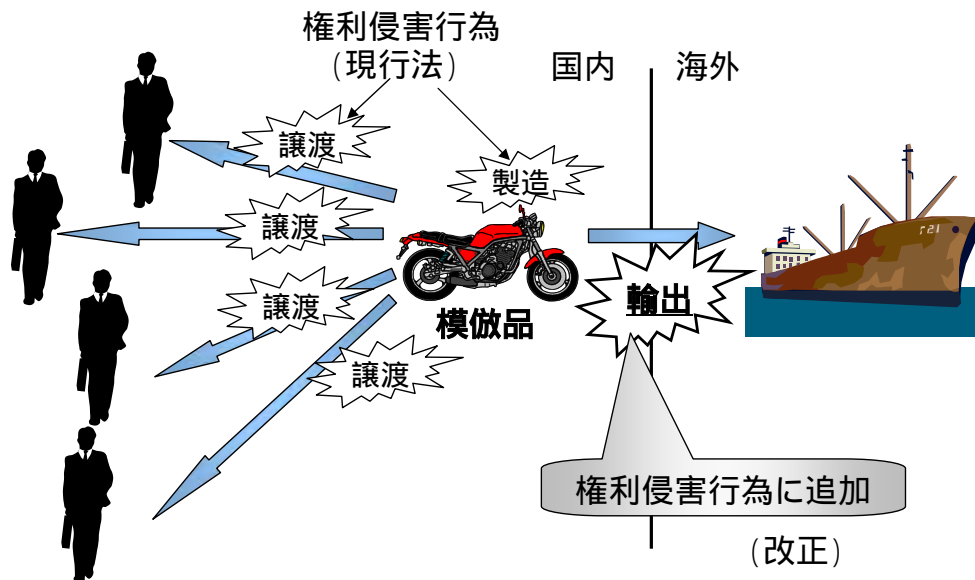
### 3 . 共通改正項目

- ・輸出の定義規定への追加(商標法第2条第3項等) 28ページ参照
- ・商標権侵害罪に係る刑事罰の強化(商標法第78条等) 32ページ参照

## 4. 共通項目

### 1. 輸出の定義規定への追加

意匠法、特許法及び実用新案法の実施の定義並びに商標法の使用の定義に輸出を追加し、模倣品の輸出を侵害行為として、水際で差止めることなどができるようにする(意匠法第2条第3項等)。



#### (1) 現行の制度の問題点

##### 模倣品の国境を越えた取引の増大

経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化し、我が国産業財産権を侵害する物品が国境を越えて取引される事例が増大。

##### 現行の制度下における対応の限界

国内における製造や譲渡が秘密裏に行われ、輸出段階で侵害品が発見された場合や、侵害者が自分で国外へ侵害物品を持ち出す場合など、産業財産権法において実施又は使用とされている「製造」や「譲渡」等では適切な差止めを行うことができないという間隙が存在。

#### (2) 改正の内容

意匠法、特許法及び実用新案法の「実施」の定義並びに商標法の「使用」の定義に「輸出」を加える。これにより、模倣品の輸出行為を水際で差止め等を行うことを可能とする。

また、譲渡目的の所持が「侵害とみなす行為」とされることに伴い、「輸出目的の所持」行為を侵害とみなす行為として規定する。

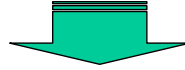
#### (3) 施行時期

平成19年1月1日から施行する。

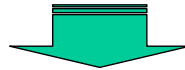
施行日以降の輸出行為から改正法は適用される(附則第2条第3項等)。

## (参考1) 模倣品・海賊版拡散防止条約(仮称)構想の経緯・進捗状況

知的財産推進計画2005(2005年6月10日知的財産戦略本部決定)において、「模倣品・海賊版の拡散防止を明確な国際規範とする条約を提唱し、早期にその実現を目指すことを決定」。

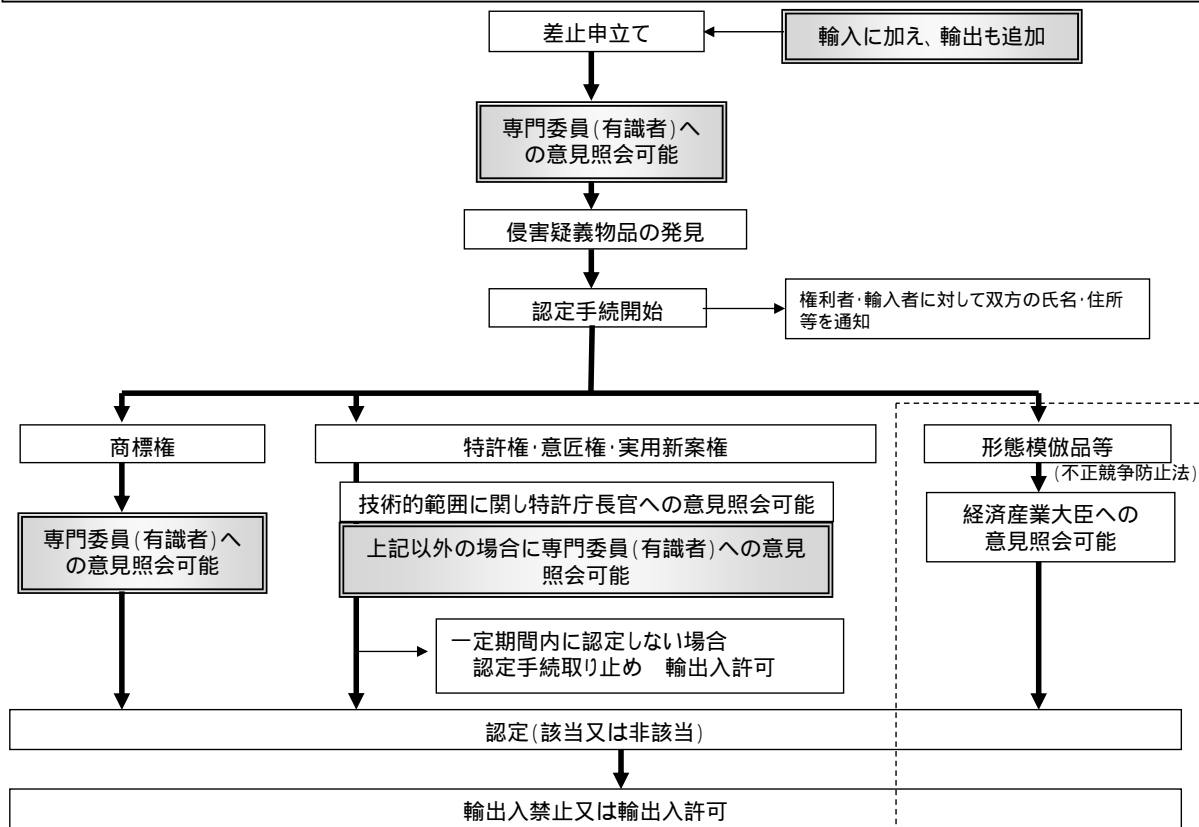


G8グレンイーグルズ・サミット(2005年7月)において、小泉総理大臣が「模倣品・海賊版の拡散防止を国際約束としてまとめていくべきと考えている」と言及。



G8知的財産権専門家会合において、我が国が提案した模倣品・海賊版の拡散を防止するための新たな国際的法的枠組構想等について意見交換が行われた。  
我が国より製造・流通・消費の三つの観点から対策を行うことにより、模倣品・海賊版の効果的な拡散防止を図ることができるとの基本的な考えを説明した結果、引き続き中長期的な課題として議論していくことにつき、G8の専門家レベルで理解を得たところ。

## (参考2) 水際取締り制度の概要(知的財産関係部分のみ)

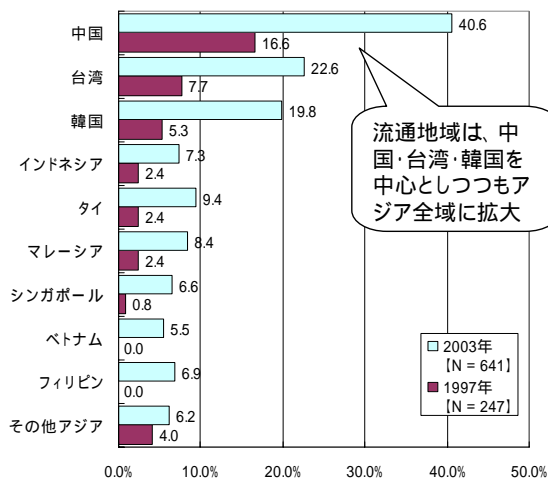


## (参考3) 関税定率法等の一部を改正する法律 (平成18年法律第17号)の概要 (知的財産関係部分のみ)

- (1) 水際における技術等を専門的に判断する制度的仕組みの導入  
 輸出入の差止申立て及び認定手続において有識者の意見を聴く仕組みを導入する。
- (2) 輸出の水際取締り制度の導入  
 各知的財産法において輸出が侵害行為とされることを前提に、知的財産侵害物品の輸出取締りの仕組みを導入する。
- (3) 施行時期  
 (1)については、産業財産権侵害物品については、輸入のみ平成18年4月1日から施行される。  
 (2)については、産業財産権侵害物品の輸出取締り制度は、意匠法等一部改正法案における輸出を侵害行為とする改正部分の施行日に施行される(平成19年1月1日)。

## (参考4) 模倣品被害を巡る現状

模倣品流通地域(地域・国別)



(2004年度模倣被害調査報告書(特許庁)より)

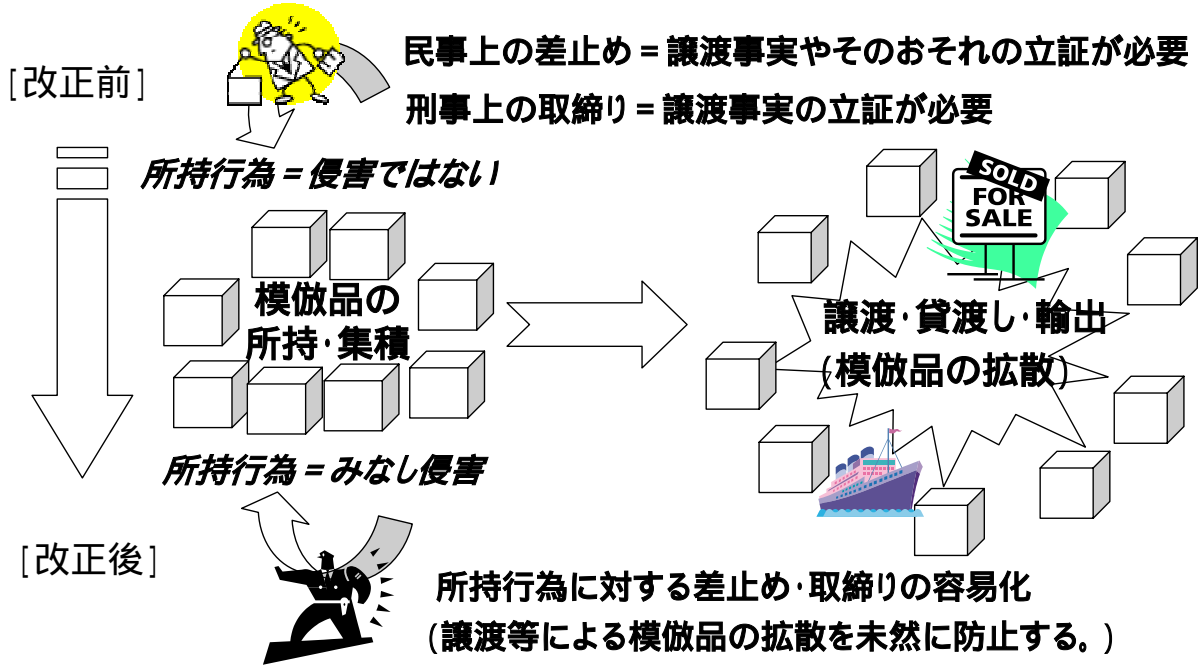
税関による知的財産権侵害物品の輸入差止状況

上段:件数 下段:点数	13年	14年	15年	16年	17年
特許	1 5,000	7 39,200	1 550	80 107,600	66 46,906
意匠	14 74,445	13 41,693	12 42,641	39 62,794	42 107,294
商標	2,727 239,879	6,859 611,100	7,332 591,061	8,922 690,749	13,228 816,845

(税関ホームページより)

## 2. 譲渡等を目的とした所持の追加

侵害物品の譲渡等(譲渡、貸渡し、輸出)を目的としてこれを所持する行為をみなし侵害規定に追加する。(意匠法第38条 特許法第101条 実用新案法第28条)



### (1) 現行制度の問題点

現行制度上、侵害物品の所持行為は侵害とされていない。したがって、模倣品が特定箇所で集積されている所持行為を発見した場合に、民事上の差止請求は、譲渡等の事実又はそのおそれを立証しなければならず、刑事上も所持行為を発見しただけでは取締りが困難な状況にある。

### (2) 改正の内容

侵害物品の譲渡、貸渡し、輸出を目的としてこれを所持する行為をみなし侵害規定に追加する(意匠法第38条、特許法第101条、実用新案法第28条)。なお、商標法においてはすでに規定済み(商標法第37条第2号)。

### (3) 改正の効果

譲渡等によって侵害物品が拡散する前段階である所持の段階における取締りを可能とすることで、意匠権等の権利の侵害防止の実効性が確保される。

### (4) 施行時期

平成19年1月1日から施行する。

### 3 . 刑事罰の強化

産業財産権の侵害罪に係る量刑を引き上げるとともに、法人重課に係る罰金額の上限を引き上げるなど、刑事罰の強化を行う。(特許法第196条等)

罰則行為	量刑(懲役・罰金)の上限				併科		法人重課(罰金)の上限		
	現行	改正後			現行	改正後	現行	改正後	
特許法 特許権侵害	第196条 (直接侵害) (間接侵害) 5年・500万円	第196条 (直接侵害)	10年・1千万円		×	—	第201条 (直接侵害) (間接侵害) 1億5千万円		3億円
		第196条の2 (間接侵害)	5年・500万円						
実用新案法 実用新案権侵害	第56条 (直接侵害) (間接侵害) 3年・300万円	第56条 直接侵害 間接侵害	5年・500万円		×	—	第61条 (直接侵害) (間接侵害) 1億円		3億円
意匠法 意匠権侵害	第69条 (直接侵害) (間接侵害) 3年・300万円	第69条 (直接侵害)	10年・1千万円		×	—	第74条 (直接侵害) (間接侵害) 1億円		3億円
		第69条の2 (間接侵害)	5年・500万円						
商標法 商標権侵害	第78条 (直接侵害) (間接侵害) 5年・500万円	第78条 (直接侵害)	10年・1千万円		×	—	第82条 (直接侵害) (間接侵害) 1億5千万円		3億円
		78条の2 (間接侵害)	5年・500万円						

#### (1) 現行の制度の問題点

現行の制度においては、特許権及び商標権侵害罪に係る刑事罰が5年以下の懲役又は500万円以下の罰金、実用新案権及び意匠権侵害罪に係る刑事罰が3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっている。また、いずれにおいても懲役刑と罰金刑の併科は規定されていない。両罰規定における法人重課の罰金額については、特許権及び商標権侵害罪に係る罰金額が1億5千万円以下、実用新案権及び意匠権侵害罪に係る罰金額が1億円以下となっている。

しかしながら、近年、デザインの創作やブランドの確立、革新的な技術発明などを通じた製品・サービスの差別化・高付加価値化が重視される傾向にあり、産業財産権の侵害による被害が甚大なものとなっていることから、産業財産権の侵害に対する強固な対応が求められている。

#### (2) 改正の内容

意匠権、特許権及び商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限を10年、罰金額の上限を1000万円に引き上げるとともに、実用新案権の侵害罪に係る懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げる。一方、みなし侵害行為(いわゆる「間接侵害」)については、産業財産権四法ともに懲役5年とし、罰金刑は500万円とする。

また、四法統一的に懲役刑と罰金額の併科を導入し、法人重課については、3億円以下の罰金に引き上げる。

#### (3) 施行時期

平成19年1月1日から施行する。



## 5. 施行日

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

- ・ 意匠権の存続期間の延長
- ・ 画面デザインの保護の拡充
- ・ 意匠の類似の範囲の明確化
- ・ 部分意匠等の保護の見直し
- ・ 関連意匠制度の見直し
- ・ 秘密意匠制度の見直し
- ・ 分割制度の見直し
- ・ 補正制度の見直し
- ・ 外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長
- ・ 小売業等の役務商標としての保護

公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

- ・ 新規性喪失の例外適用手続の見直し
- ・ 団体商標の主体の見直し

平成19年1月1日

- ・ 輸出の定義規定への追加
- ・ 譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加
- ・ 刑事罰の強化

### (参考) 改正法成立までの経緯

特許庁においては、平成17年6月10日に知的財産戦略本部が策定した「知的財産推進計画2005」に基づき、我が国の産業財産権保護を一層強化するとともに、模倣品対策を強化するため、産業財産権制度の在り方について、検討を行った。

また、産業構造審議会知的財産政策部会(部会長:中山 信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授)の下に設置された特許制度小委員会(委員長:後藤 晃 東京大学先端科学技術研究センター教授)、商標制度小委員会(委員長:土肥 一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授)、意匠制度小委員会(委員長:大淵 哲也 東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授)において、意匠制度、特許制度、商標制度の在り方についてそれぞれ審議が行われ、報告書「意匠制度の在り方について」及び報告書「商標制度の在り方について」が平成18年1月に、報告書「特許制度の在り方について」が平成18年2月に、それぞれ取りまとめが行われた。これらの報告書は、平成18年2月に産業構造審議会知的財産政策部会に報告され、了承された。

「意匠法等の一部を改正する法律案」は、庁内における検討、上述の報告書を踏まえ、関係省庁等とも調整を行った結果、策定され、閣議決定された後、第164回通常国会に提出され、平成18年6月1日に成立した。